

【裁判字號】105,行專訴,85

【裁判日期】1060419

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

105年度行專訴字第85號

原 告 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代 表 人 David H. Vickrey (助理秘書)

訴訟代理人 蔣大中 律師

簡秀如 律師

朱淑尹 專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏 (局長)

訴訟代理人 洪菁蔓

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國105年9月7日經訴字第10506309960號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國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」向被告申請發明專利（簡稱系爭案）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），經其編為第104132342號審查。審查期間，原告於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。案經被告審認，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105408 21580號函為生物材料「視為未寄存」之處分（即本件原處分）。原告不服，提起訴願經駁回（經濟部105年9月7日經訴字第10506309960號）後，遂提起本件行政訴訟。

二、原告主張：

(一)專利法第27條規範目的，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，原則上應於國內寄存機構完成寄存，以符合充分揭露要件，故該條第4項之「國外證明文件」非關此條立法目的，應僅具有補充性質。

- 1.「申請日前完成國內寄存」才是專利法第27條最重要的規範目的，俾使相關生物材料能為所屬技術領域具有通常知識者易於獲得，進而確保該專利申請案符合法定充分揭露、據以實現之要件。此有被告出版之專利法逐條釋義（103年9月版）第83頁說明可稽。
- 2.該條第4項所定之例外情形，要求申請人應提出「國外證明文件」，其目的僅係「證明」申請人之所以能選擇「申請日之後才寄存」之原因而已，核與前述立法目的，亦即「使相關生物材料能為所屬技術領域具有通常知識者於我國境內能易於獲得，進而確保該專利申請案符合法定充分揭露及據以實現之要件」，並無直接關係。
- 3.專利法第27條第4項之情形，關鍵者仍在於「國內寄存」是否於期限內完成，判斷之依據仍為「國內寄存文件」。「國外證明文件」僅居於輔助地位，只要申請人確實已在國外完成寄存，且能舉證證明此事實即足。

(二)專利法第27條規定之期限內完成國內生物材料寄存，並呈送證明文件，且陳明國外寄存事實，並於被告處分前即補正國外寄存證明文件的特定情況；該補正國外寄存證明文件是否得以接受，專利法及相關細則及基準並未規範，應得以類推適用其他逾越專利法定期間補正文件之規定。

- 1.原告僅未呈送國外寄存證明文件，並於被告處分（105年5月19日）前即補正該國外寄存證明文件；對於此種特定情況是否絕對不符專利法27條第4項不受「最遲應於申請日在國內寄存之限制」，專利法及基準並無明文規定。
- 2.國外寄存之事實與專利法第27條之規範目的並無直接關係，其證明文件只是用以佐證申請人是用該條第4項例外規定之主張而已，考慮專利法鼓勵發明、促進產業發展之立法目的，實無對此補充性、次要性證明文件，給予最嚴格要求，甚至課予最嚴格之法律效果。否則，專利申請人已花費鉅資及時間完成生物材料相關發明且於我國提出專利申請，同時又已依限於國內完成專利法要求之寄存（於外國申請則多半不需要，因大多數國家皆為布達佩斯條約之會員國）並陳明國外寄存之事實，卻因遲誤提交僅具補充性質之「國外證明文件」，而損失寄存之利益，顯有輕重

失衡，違反比例原則之情事。況且，採取如此嚴格解釋之結果，亦無助於達成專利法上開條文之立法目的。

3.我國專利實務中早已存在許多採取有利申請人見解之法令設計。

4.如依被告對專利法第48條之解釋，實無理由對專利法第27條之國外寄存文件之呈送，在法及細則未特別規範的情形下，做出特別嚴格的解釋，而完全不予補正之機會。

5.就系爭案之特定情形，原告並非在期限內完全未呈送任何文件，實已呈送國內寄存文件並充分表明有國外寄存之意思表示及事實，且已在被告處分前即已補正，系爭案的情形實應類推適用被告對於前述其他專利申請事項的解釋，允以原告補正。

(三)原告於專利審查程序中及訴願程序中所提出之主張，亦一併援用。並聲明：求為判決1.訴願決定、原處分均撤銷。2.被告應作成「第104132342 號發明專利申請案已完成寄存」之處分。

三、被告抗辯：

(一)系爭案係於104 年9 月30日以外文本提出發明專利申請，並主張美國2014年12月29日；62/097，258 號優先權，嗣於105 年3 月31日補正中文本，復於同年4 月11日申請修正說明書，並載明生物材料寄存之國內寄存資訊(食品工業發展研究所：105 年3 月23日；BCRC910723) 及國外寄存資訊(美國；American Type Culture Collection(ATCC);103年11月13日;PTA-121722)，同時檢送財團法人食品工業發展研究所出具之寄存證明書。由於美國ATCC為被告認可之國際寄存機構，是系爭案依專利法第27條第4 項規定，應於最早之優先權日後16個月內(105年4 月29日止) 檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件。原告雖於105 年4 月11日檢送財團法人食品工業發展研究所出具之寄存證明書，惟未於法定期間內檢送國外寄存證明文件，被告爰依專利法第27條第2 項規定處分系爭案之生物材料視為未寄存，並無違誤。

(二)專利法第27條第4 項明文規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利申請前如已於被告認可之國外寄存機構寄存者，申請人應於申請日後4 個月內或最早之優先權日後16個月內檢送國內及國外寄存機構所出具之寄存證明文件，爰申請人不僅須於期限內完成寄存且須檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件至被告，其文義至為明確，並無原告所陳須另為考量之特定情況，或漏未規範之情況。再者該條項中所定應出具寄存證明文件之期間規定屬「法定不變期間」，除有

同法第17條第2 項「因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間」之情事得申請回復原狀外，非屬得予延展之通常法定期間，是縱於期限屆至前提出延期補正之申請，對於法定期限仍不生得予延展之效力。檢送寄存證明文件之期間，既屬「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。另參照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，本法尙有其他條文規定其法律效果，例如修正條文第27條第2 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3 項所定之期間為「法定期間」，且期間屆至即生「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，擬制發生一定效果，尙無得如原告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。故原告於105 年5 月18日以郵寄方式檢送國外寄存證明文件至局，自己發生專利法第27條第2 項後段所定之「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果。並聲明：判決駁回原告之訴。

四、本件訴訟類型及兩造之爭點：

- (一)按「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，行政訴訟法第5 條第2 項定有明文，是為行政訴訟之課予義務訴訟制度規定。關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量」（最高行政法院100 年度判字第1924號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。再按專利審查基準為專利主管機關經濟部，為協助下級機關智慧財產局或屬機關辦理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定事實等事項，而訂頒之解釋性規定及裁量基準，其性質為行政程序法第159 條之行政規則。對此解釋性規定及裁量基準，其係基於行政自我拘束原則而間接對外發生效力。故專利審查基準彙

編為關於專利要件審查之細節性、技術性事項，由專利主管機關本於職權而發布之命令，提供有權解釋之資料及實務之見解，作為所屬專利人員執行職務之依據，自屬法之所許（最高行政法院98年度判字第157號、100年度判字第1490號判決參照）。職是，本件當事人自應受專利審查基準等規定之拘束，本件自可據之適用。

(二)本件原告起訴聲明為：訴願決定及原處分均撤銷，暨請判決被告應作成「第104132342號發明專利申請案已完成寄存」之處分，故本件為課予義務之訴。

(三)上開事實欄所載事實，為兩造所不爭執，並有104年9月30日系爭案申請書（原處分卷第1-23頁）、104年11月16日系爭案優先權證明文件申請書（原處分卷第28-61頁）、105年4月11日所檢送國內寄存機構（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（原處分卷第93-99頁）、105年5月18日以郵寄方式檢送國外寄存機構出具之寄存證明文件（原處分卷第102-103頁）等為證以及原處分及訴願決定書（見本院卷第19-27頁）在卷可稽，堪認為真正。

(四)本件爭點則為：原告未於最早優先權日103年12月29日後16個月內即105年4月29日前檢送國外寄存機構之證明文件，迄至105年5月18日始已郵寄補送，是否仍發生專利法第27條第2項後段之規定「生物材料視為未寄存」之法律效果（見本院卷第66頁準備程序筆錄）？

五、本院得心證之理由：

(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」，專利法第27條第1項定有明文。第2項復規定「申請人應於申請日後4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」。故依據專利法第27條第1、2項之規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，除非所利用之生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，否則最遲於「申請日」應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並應於「申請日起4個月內」檢送寄存證明文件，方符合法定寄存之程序，並規定未於4個月內檢送之效果，即視為未寄存。復查專利法係於83年1月21日修正時始開放微生物新品種之專利為法定可准予專利之標的，83年專利法第26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。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存」，明文規定微生物需於申請前寄存並於申請時附具寄存證明文件。復於90年10月24日修正發布時，增訂第2項「申請人應於申請之次日起3個月內檢送寄存證明文件，逾期未檢送者，視為未寄存」。又於92年2月6日修正發布第26條為同法第30條（但第2項僅將原條文「申請之次日」修正為「申請日」）。最後於100年12月21日修正公布（102年1月1日施行）為同法第27條之前開現行條文，而90年10月24日所增訂第2項之立法理由為：「明定補提寄存證明文件之期間；逾期未檢送者，視為未寄存」，故已明定逾期未檢送寄存證明之法律效果為「視為」未寄存。

(二)再按「前項（4個月）期間，如依第28條規定主張優先權者，為最早之優先權日後16個月內」，專利法第27條第3項定有明文，為100年12月21日修正公布（102年1月1日施行）專利法所增訂，立法理由為：「參考歐洲專利公約施行細則第31條第2項規定，增訂依修正條文第28條主張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優先權日後16個月內」，亦已明定逾期未檢送寄存證明之法律效果為依前（第2）項規定「視為」未寄存。而專利法第28條第1項係為「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12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」之專利申請人主張國際優先權之規定，故專利申請人主張國際優先權，依專利法第27條第3項規定，於最早之優先權日後16個月內應檢送寄存機構之證明文件，方符合法定寄存之程序，否則依專利法第2、3項規定，未於最早之優先權日後16個月內應檢送寄存機構之證明文件，即依法視為未寄存。

(三)又參諸專利法第27條第4項至第5項規定「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2項或前項規定（即上開4個月及16個月）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1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2項或第3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」，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」之規定內容（訴願卷第44、45頁），可認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。

(四)經查：

- 1.原告就系爭案「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，並於被告指定期間內之105 年3 月31日補正中文本（見原處分卷第92 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，系爭案申請日為104 年9 月30日。
- 2.原告係於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），並於被告指定期間內之104 年11 月16日補正優先權證明文件正本（見原處分卷第61頁）。是以，系爭案最早之優先權日為103 年12月29日。
- 3.原告係於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（見原處分卷第94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」。查該食品工業發展研究所為被告指定之國內寄存機構；美國ATCC為被告認可之國際寄存機構，為被告所自認（本院卷第50頁）。是以，原告所為之寄存，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，且原告於系爭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，則原告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，原告自應於系爭案最早之優先權日（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，應依專利法第27條第2 項後段

規定，視為未寄存。

4. 核查本件原告於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，原告且未於上述法定期間屆至前以郵寄或親送至被告，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。

(五)原告固主張其於被告處分（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，被告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。國外寄存之事實則只是申請人得例外不於申請日前完成寄存的法定理由而已，故「國外證明文件」應非達成專利法第27條法規範目的之關鍵文件，而僅具有「補充」之性質，不宜以之作爲准駁寄存事實存在之唯一理由，於適用專利法第27條第4 項之情形，關鍵仍在於「國內寄存」是否於期限內完成，判斷之依據仍爲「國內寄存文件」，「國外證明文件」僅居於輔助地位，只要申請人確實已在國外完成寄存，且能舉證證明此事實即足云云。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 項規定爲「申請日後4 個月內」、「如主張國際優先權者爲最早之優先權日後16 個月內」，該等期間屬「法定期間」，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。未按法律規定訴訟關係人應爲某種特定行爲之一定時期，不許伸長、縮短或因期間屆滿即生失權效果者，均屬不變期間，法律條文中冠以「不變」字樣者，固爲不變期間，法文中雖未冠以「不變」字樣，然依其規定期間之性質有上述不變期間之特性者，仍不失爲不變期間。本件專利法第27條第3 項有關主張優先權之申請人應於最早之優先權日後16個月內檢送寄存機構之證明文件之規定，條文中雖未冠以「不變」二字，惟第2 項既規定，違反此等規定者視為未寄存，衡其性質，仍不失爲不變期間（參最高行政法院95年度判字第680 號行政判決要旨）。況且專利權之賦與本質上是國家（社會）與發明者間之交易，發明者以技術構思公開爲代價，取得一定年限之排他性技術實施權，而社會則因技術構思之公開而可提升整體技術水準，但全體社會大眾則付出「自由實施該技術被限制」之成本，專利申請即應嚴格遵守法規範規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是以違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導

致失權效果（參最高行政法院101 年度裁字第1020號裁定要旨）。專利法第27條第2、3 項已規定主張國際優先權者檢送寄存證明文件（本件原告為「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，需檢送之寄存證明文件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）之期間即最早優先權日起16個月內，且明定未依期檢送之法律效果即屆期未檢送者，視為未寄存，此期間之規定為法定期間，除非原告依行政程序法第50條第1 項或專利法第17條第2 項申請回復原狀，屆期未檢送，即已發生未寄存之法律效果。雖原告強調主張系爭案「國外證明文件」應非達成專利法第27條法規範目的之關鍵文件，而僅具有「補充」之性質云云。惟按行政程序法第6 條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。專利法雖係為鼓勵、保護、利用發明而訂定，惟於申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，如可任意因個案而調整，除影響行政機關之行政效率外，亦對其他遵循程序申請之人民不公平，故原告此部分主張，均顯非可採。

六、綜上所述，原告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，原告遲至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，則被告依同法條第2 項後段規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤，並無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並請判決命被告應作成「第104132342 號發明專利申請案已完成寄存」之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 4 月 19 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 蔡志宏

法 官 范智達

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 106 年 4 月 26 日
書記官 劉筱淇