

裁判字號：智慧財產法院 105 年行專訴字第 88 號行政判決

裁判日期：民國 106 年 06 月 14 日

裁判案由：發明專利申請

智慧財產法院行政判決

105年度行專訴字第88號

原告 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代表人 David H. Vickrey

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

上列當事人間發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國105年9月12日經訴字第10506309890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「地衣芽孢桿菌RT1184組合物及益於植物生長之使用方法」（下稱系爭專利）向被告申請發明專利，並主張國際優先權（1.美國：西元2014年12月29日，62/097,256；2.美國：2015年6月5日，62/171,555號），經被告編為第104132343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，下稱食品研究所）出具之生物材料寄存證明文件，再於同年5月18日以郵寄方式檢送國外寄存機構（American Type Culture Collection，下稱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項規定之法定期間，即於最早之優先權日後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，爰依專利法第27條第2項後段規定，以105年6月8日（105）智專一（二）15158字第10540939720號函該生物材料「視為未寄存」之處分。原告不服，向經濟部提起訴願，經駁回訴願，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

（一）專利法第27條第4項之「國外證明文件」非關此條立法目的，僅具有補充性質：

由專利法第27條第1項規範架構可知，「申請日前完成國內寄存」始為專利法第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。又該條第4項所定之例外情形，僅於申請人已先在國外完成寄存之特別條件下，放寬國內寄存完成期限至「申請日後若干時日」而已，與上述立法目的並無直接關係，因生物材料即便於國外完成寄存，也未必能保證任何第三人都能自由分讓。故生物材料或利用生物材料發明專利申請人是否符合專利法寄存規範，在無專利法第27條第5項所定「互惠」之情況下，應僅考量「申請人確實在期限內完成國內寄存」之事實。至「國外寄存」之事實只是申請人得例外不於申請日前完成寄存的法定理由，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「補充」之性質，不宜以之作為准駁寄存事實存在之唯一理由，否則失之過苛。

- (二) 補正國外寄存證明文件，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：

專利法第29條規定應於最早之優先權日後16個月內檢送證明受理之申請文件，但現行專利審查基準第一篇第7章第1-7-4頁放寬至提出優先權證明文件首頁即可予以展期以補正優先權證明文件正本。又專利法第38條「實體審查須於專利申請案自申請日後3年內提出申請」、第48條「再審查須於審定書送達後二個月內備具理由書提起再審查請求」等規定，以及程序審查基準第一篇第16章「申請實體審查」及「申請再審查」均為「法定期間」；然專利審查基準第一篇第1章第1-1-6規定，申請人如於法定期間內已使用可識別特定申請案號之方式繳納規費，嗣於法定期間屆滿後補正申請書者，因客觀上其在法定期間內已明確為申請之意思表示，其申請事項應予受理。專利審查基準第一篇第12章第1-12-1頁亦指出：「申請再審查應備文件包括再審查申請書及理由書。若申請人僅來函申請再審查，將通知申請人於4個月內補正申請書及理由書，申請人若無法於指定期間內補正，得於指定期間屆滿前，敘明理由申請延展，原則上准予展期2個月補正，屆期未補正，再審查申請應不予受理。但於該不予受理處分合法送達前補正者，仍應受理。」，對於專利法明文所述提出申請事項應備具之文件，採取較寬鬆解釋，允許申請人事後補正，採取有利申請人之見解。

- (三) 國際上主要國家如美國及歐盟對於生物材料寄存均無嚴格的規定：

1. 美國專利法施行細則（37 CFR）第1.804節及其審查手冊

(MPEP) 第2406節，關於原始寄存 (original deposit) 可於下述時點為之：申請前、依據37 CFR 1.809之審查過程中接獲委員意見後 (該審查意見關於寄存之核駁理由請參MPEP 2411.01-Rejections Based on Deposit Issue) 、或申請案仍係屬審查狀態時 (during pendency) ；僅寄存日期晚於有效申請日時，申請人另需陳明嗣後寄存之生物材料與申請案中所載者相同。相較於我國生物材料寄存之規定，美國關於生物材料寄存之規定遠為寬鬆；此係因生物材料寄存是為滿足實體專利要件之規定，自無不許其於申請日後始完成之必要，僅需陳明後寄存之生物材料與申請案中所載者相同即足。

2. 歐洲生物材料寄存係規範於European Patent Convention (EPC) Rule 31 規定：「涉及生物材料之申請案，須同時符合下述項目始符合據以實現要件：(a) 生物材料須於申請前於IDA 寄存完成；(b) 申請案須記載該生物材料之特徵；(c) 申請案須記載該生物材料之寄存機構及寄存編號；及(d) 寄存人與申請人非同人時，須載明寄存者資訊及提供其授權申請人之文件。前述(1)(c) 及(d) 之呈送期限為以下期限中最早到期者：申請日 (若主張優先權則為優先權日) 16個月內；提呈早期公開之申請前；或EPO 發函告知申請人基於Article128, Paragraph 2 檢視檔案之一個月後。」，亦僅需在期限前載明寄存機構及寄存編號等事實即已足，無須提出寄存文件。另基於2010年7月7日歐洲專利局公告之Official Journal (OJ EPO2010) (from page 498- Notice from the European Patent Office dated 7 July 2010 concerning inventions which involve the use of or concern biological material 第502頁第3.3節，歐洲專利局建議申請人呈送寄存機構核發之寄存收據，以利EPO 確認申請案是否符合EPC Rule 31 (1) 之規定；而該寄存收據之呈送並無時間之限制。

(四) 專利法第27條第4項檢送國外證明文件之期間非不變期間：

專利法第27條第4項並未準用同法條第2項「視為未寄存」之法律效果，且專利審查基準第一篇第16章「期間」中，雖提及「檢送生物材料寄存證明文件」為「法定期間」，但並未指出此「法定期間」為「不變期間」。甚且遍查專利法、專利法施行細則及專利審查基準，均未特別對「國外證明文件」應具備何等形式，或其遲誤提出之法律效果，有任何具體之規定。若採取嚴格解釋認為遲誤提交國外證明文件時將發生「視為未寄存」之法律效果，除有違反比例原則之爭議外，亦恐有「對人民權利創設法所未明文之限制」以及違反「法律保留原則」之疑慮。

(五) 本院100年度行專訴字第95號判決及最高行政法院101年

度裁字第1020號裁定與本案不同，無法比附援引：

上該95號判決的專利案適用的92年施行的專利法第30條第1項，而系爭專利係於104年申請，適用100年12月21日修正施行的專利法第27條，在申請書上聲明寄存事實的規定業已刪除，二者並不相同。95號判決理由認「一般程序審查人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容（非申請書），即可判定該申請案是否有需寄存且已寄存之生物材料，而進一步檢視寄存證明文件是否已提出」，因認未通知補正應無違反審查基準之規定。但系爭專利係依專利法施行細則第17條第4項「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，其生物材料已寄存者，應於說明書載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼。申請前已於國外寄存機構寄存者，並應載明國外寄存機構、寄存日期及寄存號碼」之規定，單獨呈送一頁說明書載明國內外寄存資訊，資訊至為清楚明顯，一般程序審查人員亦可清楚辨明系爭專利已完成國內外寄存，並無95號判決中專利案所生程序人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容以辨明是否有生物材料寄存的問題。且95號判決中的專利申請人未於申請日起3個月內檢送國內寄存證明文件，與其應適用92年施行的專利法第30條第2項規定：「申請人應於申請日起三個月內檢送寄存證明文件，屆期未檢送者，視為未寄存。」顯然不符。

- (六) 聲明：原處分及訴願決定均撤銷。被告應作成「第104132343號發明專利申請案已完成寄存」之處分。訴訟費用由被告負擔。

### 三、被告辯稱：

- (一) 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，因之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本局，其文義至為明確。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。又所謂「視為未寄存」，為法律所定擬制之效果，超過法定期限即生未寄存之效力，不待專利專責機關通知。是以，本案為有關利用生物材料之發明，主張適用專利法第27條第4項規定，惟因原告逾法定期間未檢送國外寄存證明文件，該案之生物材料即已視為未寄存，自不生專利法第17條第1項但書之處分前補正與否之問題。故補正寄存證明文件之期間確為「法定不變期間」（臺北高等行政法院95年度訴字第3636號判決、智

慧財產法院100 年度行專訴第95號判決參照)。

(二) 為免寄存程序繁雜，各國乃於1977年4 月28日簽定布達佩斯條約 (Budapest Treaty )，承認具公信力之國際寄存機構 (International Depository Authority , IDA) 之寄存後，在會員國申請專利時，不須再寄存。但我國並非該條約之會員，於我國申請此種專利時，我國並無法援引該條約向已於IDA 寄存之生物材料申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之。惟申請人於申請前如已於布達佩斯認可之國際寄存機構寄存者，為了緩和申請人時間上之不便，專利法爰明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第27條第1 項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。是申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內檢送國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係專利法第27條第4 項之必要文件，非僅具補充性質，而屬可補正事項。

(三) 系爭專利案於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62/097,256號、美國2015年6 月5 日62/171,555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為本局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，本局爰依專利法第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。

(四) 聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

四、本件發明專利申請訴訟，兩造爭執事項為：逾專利法第27條第4 項所規定之期間，得否補正？

五、本院判斷：

(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。

(二) 查原告前於104年9月30日向被告申請系爭發明專利，並主張國際優先權（1.美國：西元2014年12月29日，62/097,256；2.美國：2015年6月5日，62/171,555號），經被告編為第104132343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食品研究所出具之生物材料寄存證明文件（105年3月23日申請系爭生物材料專利寄存，同年月28日確認試驗當時存活），再於同年5月18日以郵寄方式檢送國外寄存機構（ATCC）出具之寄存證明文件，有卷內資料可按，則依專利法第27條第4項：「申請（指生物材料或利用生物材料之發明專利）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（即第3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。」、第2項「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。」、第3項「前項期間，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。」等規定，系爭專利主張最早之優先權日為103年12月29日，其國內外寄存機構之證明文件至遲應於105年4月29日前提出，系爭專利之國內寄存始得於系爭專利申請日後為之。茲系爭專利之國內寄存係於其申請日104年9月30日後之105年3月23日方有國內寄存之事實，有卷附食品研究所寄存證明書可參，則其寄存是否合法，自應依專利法第27條第4項之規定為據。原告係於105年4月11日提出系爭專利「國內」寄存證明文件，並遲至105年5月18日始以郵寄方式檢送系爭專利之「國外」寄存證明文件，則參專利法第27條第4項規定，系爭專利「國外」寄存證明文件檢送時專利主管機關，即被告時，顯已逾原告主張最早優先權日後之16個月期限之105年4月29日，於法顯有未合。

(三) 現行專利法第27條係於100年12月21日修正公布，參其第3、4項之立法理由：「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」、「現行條文第3項修正後移列第4項規定。刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存之規定。未聲明者不影響已於申請前在國外寄存之事實，僅須於『法定期間』內檢附國內寄存及國外寄存

之證明文件即為已足。」，可稽寄存證明文件檢送之期間為法定期間，自無專利法第17條第1項但書指定期間之適用。而「法定期間者，係指專法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定期間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院98年度判字第645號判決意旨參照），自無逾期補正可言。又專利法第27條第2項「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。」之規定，已明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，則同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間，依行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇之行政自我拘束原則，申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，不應因個案而有別，致影響行政效率，並對遵循程序申請之人民失之公允，自應有相同之法律效果；況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為代價，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規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是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（最高行政法院101年度裁字第1020號裁定要旨參照）。

（四）綜上所述，原告應檢送寄存證明文件之法定期間於105年4月29日屆至，卻遲至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，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，並命被告作成「第104132343號發明專利申請案已完成寄存」之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，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 6 月 14 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 張銘晃

法 官 魏玉英

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 6 月 15 日  
 書記官 鄭郁萱

資料來源：司法院法學資料檢索系統