

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第199號

上 訴 人 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代 表 人 Michael Reilly

訴訟代理人 蔣大中 律師

簡秀如 律師

朱淑尹 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國106年6月14日智慧財產法院105年度行專訴字第88號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、緣上訴人前於民國104年9月30日以「地衣芽孢桿菌RTI184組合物及益於植物生長之使用方法」（下稱系爭專利）向被上訴人申請發明專利，並主張國際優先權（1.美國：西元2014年12月29日，62/097,256號；2.美國：2015年6月5日，62/171,555號），經被上訴人編為第104132343號審查。審查期間，上訴人於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，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

01 經被上訴人審認本案未依專利法第27條第3項規定之法定期
02 間，即於最早之優先權日後16個月內（至105年4月29日止）
03 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
04 段規定，以105年6月8日（105）智專一（二）15158字第105
05 40939720號函該生物材料「視為未寄存」之處分。上訴人不
06 服，向經濟部提起訴願，經駁回訴願，遂向智慧財產法院（
07 下稱原審）提起行政訴訟，經原審判決駁回後，提起上訴。
08 貳、上訴人起訴主張：一由專利法第27條第1項規範架構可知，
09 「申請日前完成國內寄存」始為專利法第27條最重要的規範
10 目的。而該條第4項所定之例外情形，僅於申請人已先在國
11 外完成寄存之特別條件下，放寬國內寄存完成期限至「申請
12 日後若干時日」而已，與上述立法目的並無直接關係。故生
13 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
14 規範，在無專利法第27條第5項所定「互惠」之情況下，應
15 僅考量「申請人確實在期限內完成國內寄存」之事實。至「
16 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
17 的法定理由，故「國外證明文件」應非達成專利法第27條法
18 規範目的之關鍵文件，而僅具「補充」之性質，不宜以之作
19 為准駁寄存事實存在之唯一理由。二專利法第29條規定應於
20 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
21 行專利審查基準第1篇第7章第1-7-4頁放寬至提出優先權證
22 明文件首頁即可予以展期以補正優先權證明文件正本。而補
23 正國外寄存證明文件，專利法及相關細則及審查基準並未規
24 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
25 。三專利法第27條第4項並未準用同法條第2項「視為未寄存
26 」之法律效果，且專利審查基準第1篇第16章「期間」中，
27 雖提及「檢送生物材料寄存證明文件」為「法定期間」，但
28 並未指出此「法定期間」為「不變期間」。甚且遍查專利法
29 、專利法施行細則及專利審查基準，均未特別對「國外證明
30 文件」應具備何等形式，或其遲誤提出之法律效果，有任何
31 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。四系爭專利係依專利法施行細則第17條第4項規定，單獨呈送1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，並無原審100年度行專訴字第95號行政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等語，求為判決1.撤銷原處分及訴願決定。2.被上訴人應作成「第104132343號發明專利申請案已完成寄存」之處分。

參、被上訴人則以：一依專利法第27條第4項規定，其文義至為明確。且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。本案因上訴人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。二臺灣並非布達佩斯條約（Budapest Treaty）之會員，於臺灣申請此種專利時，臺灣並無法援引該條約向已於國際寄存機構（International Depository Authority, 下稱IDA）寄存之生物材料申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在臺灣專利專責機關指定之寄存機構寄存之。是申請人向臺灣申請專利時仍必須於臺灣國內再寄存一次，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。三由於美國ATCC為被上訴人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。上訴人雖於105年4月11日檢送食品研究所

01 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
02 件，被上訴人爰依專利法第27條第2項規定處分系爭案之生
03 物材料視為未寄存，並無違誤等語，資為抗辯，求為判決駁
04 回上訴人在原審之訴。

05 肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一依專利法第
06 27條第2項、第3項、第4項規定，系爭專利主張最早之優先
07 權日為103年12月29日，其國內外寄存機構之證明文件至遲
08 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
09 專利申請日後為之。茲系爭專利之國內寄存係於其申請日10
10 4年9月30日後之105年3月23日方有國內寄存之事實，有食品
11 研究所寄存證明書可參，則其寄存是否合法，自應依專利法
12 第27條第4項之規定為據。上訴人係於105年4月11日提出系
13 爭專利「國內」寄存證明文件，並遲至105年5月18日始以郵
14 寄方式檢送系爭專利之「國外」寄存證明文件，則參專利法
15 第27條第4項規定，系爭專利「國外」寄存證明文件檢送被
16 上訴人時，顯已逾上訴人主張最早優先權日後之16個月期限
17 之105年4月29日，於法顯有未合。二現行專利法第27條係於
18 100年12月21日修正公布，參其第3、4項之立法理由可知，
19 寄存證明文件檢送之期間為法定期間，並無專利法第17條第
20 1項但書指定期間之適用。且依本院98年度判字第645號判決
21 意旨，亦無逾期補正可言。又專利法第27條第2項規定，已
22 明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」
23 ，則同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間，依
24 行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇之行政自我拘束
25 原則，申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，不
26 應因個案而有別，致影響行政效率，並對遵循程序申請之人
27 民失之公允，自應有相同之法律效果；況專利權之賦與本質
28 上是國家（社會）與發明者間之交易，發明者以技術構思公
29 開為代價，取得一定年限之排他性技術實施權，而社會則因
30 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
31 付出「自由實施該技術被限制」之成本，專利申請即應嚴格

01 遵守法規範規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得
02 專利權，是違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導
03 致失權效果。三綜上所述，上訴人應檢送寄存證明文件之法
04 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
05 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
06 定期間，則被上訴人依同條第2項後段規定，所為「視為未
07 寄存」之處分，尚無違誤等語，因將訴願決定及原處分均予
08 維持，駁回上訴人之訴。

09 伍、上訴意旨略以：

10 一專利法第27條之規範目的在於使相關生物材料能為所屬技術
11 領域具有通常知識者易於獲得，故要求申請人「在申請日前
12 完成國內寄存」，而該條第4項僅是揭示在特殊情況下（即
13 國外寄存）可放寬國內寄存期限，不需於申請日前完成國內
14 寄存。準此，此項規定要求提出國外寄存證明文件，目的僅
15 在「證明」申請人可於「申請日後寄存」，而屬補充性質，
16 其提出時點不影響已於國外寄存之事實，而屬得補正事項，
17 故應允上訴人補正。原判決未考量專利法第27條之規範架構
18 及該條第4項之補充性質，遽以該條立法理由即認專利法第2
19 7條第4項為法定不變期間，逾期即生失權效果不得補正，顯
20 屬適用法規不當，而有判決違背法令情事。

21 二現行專利審查基準中有諸多允許補正之規定，如專利法第29
22 條之優先權證明文件、第38條之實體審查及第48條之再審查
23 等，非如被上訴人所稱沒有裁量權，可證被上訴人實務之寬
24 鬆慣行。上訴人已於法定期間呈送國內寄存文件並表明國外
25 寄存之事實，對於「補充」之國外寄存文件亦在被上訴人處
26 分前補正，參酌被上訴人對於再審查之實務慣行，並無不允
27 上訴人補正之正當理由。原判決未慮及被上訴人於實務上對
28 專利法之法定期間仍有解釋及裁量權，亦多允申請人補正等
29 情事，獨對逾期檢送「國外寄存文件」採取最嚴苛法律效果
30 ，亦未說明其為差別待遇之理由，有違平等原則，而有判決
31 不備理由之違法。

01 三按「行政自我拘束原則」係指對一事務有合法之行政先例存
02 在時，行政機關之行政行為即應受此行政先例之拘束，而不得
03 為歧異之處分。原判決謂專利法第27條第2項明文「寄存
04 證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，則同法條
05 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
06 有正當理由，不得為差別待遇之行政自我拘束原則，自應有
07 相同之法律效果。實將「行政自我拘束原則」用於法條解釋
08 ，顯然逸脫該原則可適用之範圍，且「國內寄存文件」與「
09 國外寄存文件」效果有極大不同，縱引用該原則亦無法得出
10 法律效果相同之結論，原判決自有適用法規不當之違法。

11 四上訴人既已檢送國內寄存文件，僅是逾期檢送「證明用」之
12 國外寄存文件，卻受到「視為未寄存」之極大不利益，輕重
13 顯然失衡。專利法第27條第4項檢送國外寄存證明文件僅為
14 補充性質，原判決逕以行政自我拘束原則認該項法律效果為
15 「視為未寄存」，使申請人蒙受巨大損失，顯違反比例原則
16 ，有判決不適用法規或適用不當之違法。

17 五專利法第27條第4項並未規定法律效果，原判決遽以行政自
18 我拘束原則認該項法律效果為「視為未寄存」，對人民權利
19 創設法所未明文之限制，使上訴人受到法律適用上之突襲，
20 蒙受巨大不利益，顯違行政法上法律保留原則，有判決不適
21 用法規或適用不當之違法等語。

22 陸、本院查：

23 一專利法第27條第1項本文規定：「申請生物材料或利用生物
24 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
25 於專利專責機關指定之國內寄存機構。」第2項規定：「申
26 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
27 機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。
28 」第3項規定：「前項期間，如依第28條規定主張優先權者
29 ，為最早之優先權日後16個月內。」第4項規定：「申請（
30 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
31 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

01) 規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存
02 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
03 1項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」經查，系爭專利
04 主張最早之優先權日為103年12月29日，其國內外寄存機構
05 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
06 寄存始得於系爭專利申請日後為之。系爭專利之國內寄存係
07 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，
08 其寄存是否合法，自應依專利法第27條第4項之規定為據。
09 但上訴人係於105年4月11日提出系爭專利「國內」寄存證明
10 文件，並遲至105年5月18日始以郵寄方式檢送系爭專利之「
11 國外」寄存證明文件，則參專利法第27條第4項規定，系爭
12 專利「國外」寄存證明文件檢送專利主管機關即被上訴人時
13 ，顯已逾上訴人主張最早優先權日後之16個月期限之105年4
14 月29日，於法顯有未合，以上均經原判決認定在案，核無不
15 合。

16 二按專利法第27條為申請有關生物材料或利用生物材料之發明
17 專利之生物材料寄存應踐行之程序規定。蓋因生物材料或利
18 用生物材料與一般專利申請案件性質不同，生物材料係屬活
19 體，並非專利說明書或圖式得以充分描述，除非將從自然界
20 採取之物具體存在掌握，無法認識該生物材料，由於生物材
21 料專利具有如此特殊性，為同時兼顧公開性、再現性及生物
22 材料活性的穩定，達到生物材料專利內容明確、充分揭露及
23 可實施，乃於前引第27條第1項規定申請生物材料或利用生
24 物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指
25 定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申
26 請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第27條第1項即
27 明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機
28 關指定之國內寄存機構。但為免寄存程序繁雜，各國雖於19
29 77年4月28日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），在該
30 條約所承認具公信力之國際寄存機構之一寄存後，在會員國
31 申請專利時，不須再寄存。但是臺灣並非該條約之會員，於

臺灣申請此種專利時，臺灣並無法援引該條約就已於IDA寄存之生物材料向IDA申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在臺灣專利專責機關指定之寄存機構寄存之。臺灣專利法為緩和專利申請人時間上之不便，爰在第27條第4項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臺灣國內寄存機構寄存之限制。依此規定申請人向臺灣申請專利時仍必須於臺灣國內再寄存一次，並應於法定期間內提出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項規定之必要文件，並非上訴人所謂「僅具補充性質，而屬可補正事項」，是以縱上訴人於法定期間內檢送國內寄存文件，但逾期檢送國外寄存文件，仍應認「視為未寄存」。原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨以：國外寄存之證明文件僅具有補充之性質，於國內寄存之證明文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤法定期間時，並無於法定期間內單獨提出國外寄存證明文件之必要云云，並非可採。

三另先從現行專利法第27條之立法經過說明，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專利法第17條第1項前段所定之法定期間。

四另從法條文義結構而言，專利法第27條第4項法條文字既規定「……於第2項或前項（即第3項）規定之期間內……」顯係沿同條第2、3項而為規定，前引專利法第27條第2項既已

01 明文規定「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄
02 存」，更應解釋同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法
03 定期間，亦即逾同法條第3、4項「寄存證明文件」法定期間
04 未檢送，「視為未寄存」而為法定期間。此為法律解釋之範
05 疇，殊與「行政自我拘束原則」無涉，原審雖於判決贅述「
06 行政自我拘束原則」，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判
07 決不備理由之違法情形不相當。原判決認專利法第27條第2
08 項明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存
09 」，則同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間等
10 情，並無不合。上訴意旨質疑專利法第27條第4項並未規定
11 法律效果，原判決遽以行政自我拘束原則認該項法律效果為
12 「視為未寄存」，有判決不適用法規或適用不當之違法云云
13 ，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適
14 用法規或適用不當，並非可採。

15 五末按專利法之法定期間者，係指專利法所明定在此期間應作
16 為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之
17 期間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間，自無專
18 利法第17條第1項但書指定期間，逾期補正可言。從而，上
19 訴人應檢送寄存證明文件之法定期間於105年4月29日屆至，
20 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
21 專利法第27條第4項規定同條第3項所定之法定期間，原判決
22 維持訴願決定及原處分，並駁回上訴人於原審之訴，自無不
23 合。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄
24 ，為無理由，應予駁回。

25 柒、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
26 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
27 主文。

28 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

29 最高行政法院第四庭

30 審判長法官 鄭 小 康

31 法官 林 文 舟

01 法官 帥 嘉 寶
02 法官 林 樹 埔
03 法官 劉 介 中

04
05 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
06 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日
07 書記官 劉 柏 君