

經濟部訴願決定書

中華民國 105 年 10 月 06 日

經訴字第 10506311170 號

訴願人：英商 4D 製藥研究有限公司

代表人：艾利克斯 史帝芬森君

代理人：蔣大中君、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 6 月 23 日（105）智專一（二）15170 字第 10541012230 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 12 月 23 日以「免疫調節」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：英國；申請日：西元 2014 年 12 月 23 日；申請案號：1423084.1），經該局編為第 104143468 號審查。審查期間，訴願人於 105 年 1 月 27 日補正優先權證明文件，復於 105 年 4 月 25 日以郵寄方式檢送加註國外寄存資訊之申請書及國外寄存機構（NCIMB Ltd.,）出具之寄存證明文件，及於 105 年 5 月 2 日以郵寄方式檢送國內寄存機構「財團法人食品工業發展研究所」（下稱食品所）出具之生物材料寄存證明文件，並同時依專利法第 17 條

規定申請回復原狀。案經原處分機關審認，本案未依專利法第 27 條第 3 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 23 日止）檢送國內寄存機構之證明文件，爰依專利法第 27 條第 2 項規定，以 105 年 6 月 23 日（105）智專一（二）15170 字第 10541012230 號函為生物材料「視為未寄存」，並對其所請回復原狀，為「礙難照准」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認寄存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。又「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。」復為同法第 17 條第 3 項所明定。

二、原處分機關略以：訴願人係於 104 年 12 月 23 日申請發明專利，並於申請專利同時聲明須寄存生物材料，惟未依專利法第 27 條第 3 項規定之法定期間，於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 23 日止）檢送國內寄存機構之證明文件，且核其 105 年 6 月 13 日所送不可歸責於己之證明文件亦非屬不可歸責於己之事由，爰依專利法第 27 條第 2 項規定為生物材料「視為未寄存」，並對其依專利法第 17 條規定申請回復原狀一案，為所請「礙難照准」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：105 年 6 月 13 日訴願人呈送之「寄存證明書開具時程說明」已載明食品所係於 105 年 4 月 15 日開始進行存活試驗，並於同年 4 月 26 日開具寄存證明書，共花費 7 個工作天才完成存活試驗，此與國外寄存機構國家食品工業和海洋細菌中心所花費之 4 個工作天，以及一般技藝人士所認定存活試驗開始至結束所需之 24 至 48 小時相較，確有延誤情事，當屬不可歸責於訴願人之事由。又生物材料之

寄存涉及多方單位聯繫與處理過程，包括國內寄存機構食品之確認生物材料基本資料、辦理輸入許可、進行生物材料存活試驗、開立寄存證明等行政流程及寄送寄存證明之郵遞時間；衛服部疾管署、農委會防檢局或環保署審查輸入許可申請之流程；報關行處理樣品輸入及國內外快遞寄送樣品的時間等，故完成生物材料寄存之程序繁瑣，尚有諸多時間屬訴願人無法掌控，此等事實自可作為訴願人申請回復原狀之考量因素。另原處分機關未說明為何訴願人所提證明文件非屬不可歸責於己之事由，原處分有理由不備之瑕疵等語，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。

(二) 經查，訴願人就本案「免疫調節」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 12 月 23 日以外文本提出，並於原處分機關指定期間內之 105 年 5 月 30 日補正中文本（見申請卷第 54 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 12 月 23 日，訴願人於發明專利申請書主張國際優先權（受理國家：英國；申請日：西元 2014 年 12 月 23 日；申請案號：1423084.1），並於原處分機關指定期間內之 105 年 1 月 27 日補正優先權證明文件正本（見申請卷第 30 頁），是本案最早之優先權日為 103 年 12 月 23 日，均先敘明。

(三) 次查，本案訴願人所為之寄存，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，依前揭專利法第 27 條第 3 項之規定，訴願

人自應於本案最早之優先權日（103 年 12 月 23 日）後 16 個月內之 105 年 4 月 25 日（按 105 年 4 月 23 日為星期六，故順延至 4 月 25 日）前檢送國外寄存機構（NCIMB Ltd.,）及國內寄存機構（食品所）出具之寄存證明文件。惟本件訴願人於上述法定期間屆至之 105 年 4 月 25 日僅檢送英國 NCIMB 出具之寄存證明文件，並未將我國食品所出具之寄存證明文件一併檢送至原處分機關，而遲至 105 年 5 月 2 日始以郵寄方式檢送該所開具之「寄存證明書」，此部分訴願人並不爭執，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，原處分機關依專利法第 27 條第 2 項規定所為本件生物材料「視為未寄存」之處分，洵無違誤。

- （四）復按延誤法定期間未檢送優先權證明文件，如其延誤係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附優先權證明文件，及不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀；所謂不可歸責於己之事由之證明文件，除外國專利受理機關出具之證明文件外，是否確屬不可歸責於申請人之事由，應依具體個案認定。又所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上有

所謂不可歸責於己之事由，則不得據以申請回復原狀（參照專利審查基準第一篇第七章 1.5「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」及第十六章 4「遲誤法定期間之回復原狀」）。本件訴願人固稱其遲誤係因我國食品所之試驗過程暨開具證明時間有所延宕，屬不可歸責於己之事由，且生物材料之寄存涉及多方單位聯繫與處理過程，諸多時間訴願人無法掌控，均可作為其申請回復原狀之考量因素，及原處分有理由不備之瑕疵云云。惟依食品所「專利生物材料服務 e 平台」常見問題網頁（參照答辯附件 1）所載「問：食品所核發寄存證明書需要多久時間？答：...對於一般案件，食品所完成存活實驗並開具寄存證明所需之時間，平均為 10 個工作日。...」等語可知，本件食品所自訴願人申請生物材料寄存之隔日 105 年 4 月 15 日即開始進行存活試驗，並於同年 4 月 26 日開具寄存證明書，僅歷時 8 個工作天，依上開網頁說明尚難謂食品所有延宕之情事。且該網頁亦載明「為何應儘可能提早向食品所提出寄存申請？答：寄存者應避免在接近期限才提出寄存申請，而應預留時間以解決寄存過程可能產生的問題。例如，申請輸入許可、運送、或通關造成的時間延誤；...」，以提醒申請專利之寄存者應預留時間及早提出寄存申請，訴願人身為生物材料之專利申請人，自無不知悉之理，況本件訴

願人業已自承生物材料之寄存涉及多方單位聯繫與處理過程，諸多時間無法掌控，惟仍於檢送寄存證明文件至原處分機關之屆滿日（105 年 4 月 25 日）當月之 14 日，始向食品所提出寄存申請，僅預留 11 天致遲誤法定不變期間，縱非故意，亦難謂無過失，核與首揭專利法第 17 條第 2 項「不可歸責於己之事由」之要件不符，自無從據該法條申請回復原狀。另原處分機關已將作成本件「視為未寄存」之理由及法律依據詳述於原處分，並於訴願答辯書進一步論明訴願人申請回復原狀時所附之證明文件非屬不可歸責於己之事由，應無理由不備之瑕疵，所訴均無足採。

- （五）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 25 日已告屆滿，訴願人遲至 105 年 5 月 2 日始以郵寄補送國內寄存證明文件，已逾專利法第 27 條第 3 項所定之法定期間。又訴願人遲誤法定期間亦難謂符合專利法第 17 條第 2 項「不可歸責於己之事由」之要件，則原處分機關依同法第 27 條第 2 項規定，所為生物材料「視為未寄存」，並就訴願人申請回復原狀一事，所為所請「礙難照准」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 蕭述三
委員 李 鎡
委員 胡箕文

中 華 民 國 105 年 10 月 06 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。

裝

訂

線