

【裁判字號】105,行專訴,94

【裁判日期】1060830

【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94號

原 告 英商4D製藥研究有限公司 (4D PHARMA RESEARCH
LIMITED)

代 表 人 艾利克斯 史蒂芬森 (STEVENSON, ALEX)

訴訟代理人 蔣大中律師

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10月6日經訴字第10506311170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：

原告於民國104年12月23日以「免疫調節」向被告申請發明
專利並主張國際優先權（受理國家：英國；申請日：西元20
14年12月23日；申請案號：0000000.1），經被告編為第10
4143468號審查（下稱系爭專利）。審查期間，原告於105
年1月27日補正優先權證明文件，復於同年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（NCIM
B 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。案經被告審認本案未依專
利法第27條第3項規定，於最早優先權日後16個月內（至10
5年4月23日止）檢送國內寄存機構之證明文件，爰以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（下稱原處分）。原告不服，提起訴願
，惟遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

(一) 原告係不可歸責，回復原狀請求應予准許：

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，因天災或不可歸責於己之事由而未能及時呈送國內寄存證明書，致遲誤法定期間，因而申請回復原狀者，該不可歸責於己之認定標準應依技藝人士對所寄存之生物材料認定，不應將所有生物材料均等同視之。又「不可歸責於己之事由」，則指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之；若僅其主觀上有所謂不可歸責於己之事由，則不得據以聲請回復原狀」（智慧財產法院102 行專訴46號判決要旨參照）。

(二) 系爭專利寄存之菌株 *Bacteroides thetaioamicron* BT2013，依習知技術其菌株培養24至48小時即可確認存活，有美國典型培養物保藏中心（American Type Culture Collection, ATCC）數種「*Bacteroides thetaioamicron*」菌株的培養時間之文件可稽；況系爭專利菌株之國外寄存機構The National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria (NCIMB) 於2014年12月3 日收到樣品，同年月8 日進行存活試驗並確認存活，並於10日開立寄存證明文件。從12月3 日至12月10日，扣除休息日後，其所花費的時間僅為6 個工作日。反觀我國食品工業發展研究所（下稱食品所）進行之存活試驗，係於105 年4 月15日即開始進行，距系爭專利寄存期限（105 年4 月25日）仍有10天，客觀上可預期存活試驗完成的日期可早於寄存期限，原告確已盡相當之注意。殊料，食品所於105 年4 月15日進行存活試驗，同年月25日完成試驗，26日開立寄存證明，自105 年4 月15日起算至4 月26日，共計12日，扣除4 個休息日（105 年4 月16日、17日、105 年4 月23日、24日為周末假期），共計有8 個工作日天。待食品所完成存活試驗後，再開立寄存證明並郵遞至原告代理人之作業時間及郵遞時間，導致原告無法於法定期限前呈送寄存證明給被告，實不可歸責於原告。系爭專利之國內寄存有專利法第17條第2 項所規定之不可歸責於原告之事由，回復原狀之請求應予准許。

(三) 聲明：原處分及訴願決定均撤銷。被告應作成「第104143468 號發明專利申請案准予回復原狀」之處分。

三、被告辯稱：

(一) 按「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30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。」、「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。」、「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。」、「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。」，專利法第17條第2項及27條第1項、第2項、第3項及第4項分別定有明文。

- (二) 系爭專利於104年12月23日以外文本提出發明專利申請，並主張英國2014年12月23日；0000000.1號優先權。依前揭專利法規定，系爭專利最遲應於105年4月25日檢送生物材料寄存之國內及國外寄存機構出具之證明文件，並於105年4月25日郵寄檢送生物材料寄存之國外寄存機構出具之證明文件影本。惟就國內寄存證明文件，原告遲至105年5月2日始檢送，並以系爭案生物材料之樣本及寄存相關文件係於105年4月14日即送達食品所，而該所因進行該等生物材料之存活試驗，遲至105年4月26日開立第FP20160014號寄存證明書，致使原告於105年4月29日始收到寄存證明文件正本，始得於105年5月2日檢送寄存證明文件至本局，並以依食品所出具之「寄存證明書開具時程說明」足以證明其確係因食品所進行存活試驗之延誤而導致遲延取得寄存證明書等語，申請回復原狀。
- (三) 按專利法第17條第2項所謂「天災」係指自然力所造成之災害，如水災、風災等。而「不可歸責於己之事由」，則指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由皆屬之；若僅其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。原告於104年12月23日即委任代理人向本局提出專利申請，並知悉依其申請專利案之類型，依法應於優先權日起16個月，即105年4月25日前，檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件，原告至105年4月14日始備具相關文件向食品所申請專利生物材料寄存，食品所自原告申請生物材料寄存後開始進行存活試驗，於同年4月26日開具寄存證明文件，僅歷時8個工作

天，依其網頁公告之作業期程10個工作日，尚難謂有延宕之情事。且該網頁亦載明「爲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。原告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，惟其仍於檢送寄存證明文件至法定期間屆滿日（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，實非屬「因不可歸責於己之事由延誤法定期間」，而得執爲回復原狀之事由。

（四）聲明：原告之訴駁回。

四、本件發明專利申請事件，兩造爭點爲：

- （一）系爭專利送我國食品所進行存活試驗費時8天，我國食品所是否有可歸責事由？
- （二）我國食品所於105年4月26日開立寄存證明書卻遲至105年5月2日始寄達原告，我國食品所是否有可歸責事由？

五、本院判斷如下：

- （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，認爲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爲行政處分或應爲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，是爲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爲義務之爭議，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爲準，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爲準。
- （二）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，爲優先權日後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，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之期，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」，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）。

（三）查原告前於104年12月23日向被告申請系爭發明專利，並主張國際優先權（1.英國：西元2014年12月23日，申請案號：0000000.1），經被告編為第104143468號審查。審查期間，原告於105年1月27日補正優先權證明文件，復於105年4月25日以郵寄方式檢送國外寄存機構（ATCC）出具之寄存證明文件（專利法施行細則第5條規定郵寄者，以郵寄地郵戳所載日期為準），嗣於同年5月2日始檢送國內寄存機構食品所出具之生物材料寄存證明文件，有上開文件檢送資料在卷可按，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1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23日，其國內外寄存機構之證明文件至遲應於105年4月25日（105年4月23日為週六，應以次星期一上午為期間末日）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。茲原告係於105年5月2日方郵寄國內寄存證明，有原告申請書暨食品所寄存證明書附卷可參，該國內寄存證明之提出，顯已逾專利法第27條第4項規定之法定期間，參

照前揭說明，即生「視為未寄存」之法律效果。

(四) 原告遲誤法定期間，非因天災或不可歸責於己之事由：

1. 按遲誤法定期間如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，以書面敘明理由並提出不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂「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，若僅屬主觀上之事由，則不得據以申請回復原狀。
2. 原告於104年12月23日即委任代理人提出系爭專利申請，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：0000000.1），當知依我國專利法規定，應於優先權日起16個月，即105年4月25日前，檢送系爭專利菌株之國內外寄存證明文件。而原告於申請專利後之105年4月14日始備具相關文件向食品所申請系爭專利菌株生物材料寄存，距系爭專利國內申請日，已耗時近4個月。反觀食品所自原告申請生物材料寄存翌日之105年4月15日，即開始進行存活試驗，同年4月25日確認試驗當時存活，隨即於同年4月26日開具寄存證明書，前後歷時8個工作天完成寄存試驗及證明，參照食品所網頁公告作業期程於10個工作日內完成存活試驗，要難謂有延宕之情事。遑論食品所「專利生物材料寄存手冊三之寄存程序」網頁有寄存流程表、辦理輸入許可證明之相關資訊（本院卷第46至47頁），且食品所「專利生物材料服務e平台」常見問題網頁（本院卷第41頁），也提示「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…」，則原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，當對國內寄存機構之上開相關資訊有所瀏覽與瞭解，竟於系爭專利申請後近4個月之久，且距法定屆至期日僅約11日，始申請系爭專利菌株之國內寄存證明，致遲誤法定期日，客觀上顯有未盡通常之注意，且無不能預見或不可避免之事由，實難辭其咎，尚乏不可歸責於己之事由，又無天災可言，顯無回復原狀之事由。

(五) 綜上，原告遲誤系爭專利菌株國內寄存證明之法定期間，依法應視為未寄存；復無回復原狀之事由，則被告依專利法第27條第2項後段所為「視為未寄存」，及依同法第17條第2項為「所請回復原狀，礙難照准」之處分，並無違誤，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104143468號發明專利申

請案准予回復原狀」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，於本件判決結果不生影響，爰不逐一論述。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 8 月 30 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 8 月 31 日
書記官 鄭郁萱