

【裁判字號】106,行專訴,21

【裁判日期】1061122

【裁判案由】發明專利申請案生物材料寄存

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第21號

原 告 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代 表 人 David H. Vickrey

共 同

訴訟代理人 蔣大中律師

簡秀如律師

朱淑尹專利師

樓

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案生物材料寄存事件，原告不服經濟部中華民國106 年1 月18日經訴字第10506314890 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

壹、事實概要：

原告富曼西公司於民國104 年12月29日以「有益於植物生長及治療植物疾病之解澱粉芽孢桿菌RTI301組合物及使用方法」（下稱系爭案）向被告提出發明專利申請，並主張美國西元2014年12月29日申請號62/097,203之優先權，經被告編為第104144304 號專利申請案予以審查。原告嗣於105 年5 月13日檢送國內寄存證明文件，並於同年5 月25日補送國外寄存證明文件。系爭案因已逾檢送生物材料寄存證明文件之法定期間（105 年4 月29日）始檢送國內、外寄存證明文件，被告遂於105 年7 月26日以（105 ）智專一（二）13029 字第10541186880 號函，處分系爭案之生物材料視為未寄存且申請回復原狀應不予受理，原告不服該原處分，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。

貳、原告起訴主張：

一、生物材料寄存之政策目的在於確保任何第三人皆能夠自由分讓生物材料以實施專利，進而達成專利法促進產業發展之政

策目的：

- (一)為促進生物技術專利的發展，各國乃於西元1977年4月28日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），凡在該條約所承認具公信力之任一國際寄存機構（International Depository Authority, IDA）完成寄存後，於締約國申請專利時，即不須再於當地寄存，且布達佩斯條約施行細則第二條亦規範IDA須以迅速有效率和適當的方式提供生物材料之分讓。因我國並非布達佩斯條約之會員，於我國申請此種專利時，無法援引該條約向IDA申請分讓已完成寄存之生物材料，故我國專利法仍要求申請人應在我國專利專責機關指定之寄存機構完成寄存，以確保倘若此種專利在我國核准後，任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法促進產業發展之目的。
- (二)又觀諸國際上主要國家（例如美國及歐盟），其專利法對於生物材料寄存規範之政策目的與我國並無不同，然該美、歐等國專利法對於生物材料寄存文件呈送之規範，卻遠較我國寬鬆，我國對於生物材料寄存文件呈送之嚴苛規範，並不利於生物產業發展，亦不合於專利法之立法目的。

二、本件法定期間之遲誤應不可歸責於原告

- (一)原告根據食品工業發展研究所（下稱食品所）與農委會植物防疫檢疫局（下稱防檢局）之公示訊息，自向食品所聯繫啟動程序至食品所核發寄存證明書的預估時間加上樣品寄送的實際時間，應可在56或63天內完成寄存程序。然而，原告自啟動寄存程序（105年2月15日）至呈送寄存證明文件之期限（105年4月29日）有74日的時間，亦即，原告至少保留9天以上的緩衝，理應可完成寄存。故原告確實已預留合理時間來進行國內寄存，並未在辦理寄存程序上有所遲誤。
- (二)專利法第17條第2項規定，得以回復原狀之要件除不可抗力外，尚有不可歸責於己之事由。而所謂「不可歸責於己之事由」係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由。
- (三)依據「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第5條規定，所寄存者若為細菌，應寄存6管；然原告於105年2月15日啟動與食品所聯繫程序，提供本案相關資料供其審閱，食品所105年2月24日告知原告，應提供寄存之數量為25管，原告只好緊急重新培養備置額外的19管生物材料。因相關法規未明文規定，食品所之要求實完全出乎原告之預期。原告因考慮寄存辦法第6條第一項第二款規定「未依第5條之規定提出必要數量之生物材料者，寄存機構應拒絕受理」，於此情

況，只能依據食品所要求提供25管生物材料。

(四)因上述意外且不可預見的事由，導致食品所遲至105 年3 月11日始提出輸入許可申請，此階段花費時間達25天。一般而言，食品所從收到寄存要求到申請輸入許可，只需14天，但本案花費25天，多了11天。此外，防檢局亦耗費較處理時限多1 天的時間才發出輸入許可，且食品所亦多花5 天才將寄存證明寄達原告。總和而言，這些不可歸責於原告的期間至少共有17天，導致遲誤法定期間。上述情況均非原告依客觀之標準並以通常之注意所能預見者，實不可歸責於原告。

三、國內外寄存證明文件同屬專利法第27條第4 項法律效果的必要文件，得一併回復原狀：

- 1.原告欲回復的法律效果乃專利法第27條第4 項所規定者，即應同時滿足及履行「提出國外寄存證明文件及國內寄存證明文件」之要件，就可不需在專利申請前完成國內寄存（本院105 年度行專訴第85及88號判決亦認為寄存文件包含國內與國外寄存文件，不得為差別待遇）。再者，2013年版專利審查基準第1-8-2 頁亦指出寄存證明文件為國外寄存證明文件及國內寄存證明文件。故原告於備妥國內寄存證明文件後，連同國外寄存證明文件一併提出於被告並請求回復原狀，於法並無不合。
- 2.觀諸專利法第27條之立法理由解釋，由於我國生物材料寄存的案件申請人多屬國外申請人，原83年的生物材料寄存規範無法達到法律規範目的，因而放寬寄存時點的規定。立法者之用意顯然仍在要求申請人「完成國內寄存」，僅在特殊條件下（亦即申請人已先在國外完成寄存），放寬寄存完成期限至「申請日後若干時日」而已。準此，此項規定要求申請人應提出「國內及國外證明文件」，其中「國外證明文件」之目的僅係「證明」申請人之所以能選擇「申請日之後才寄存」之原因而已，核與前述生物材料寄存政策的立法目的，並無直接關係。蓋該生物材料即便於「國外完成寄存」，也未必能保證任何第三人都能自由分讓。
- 3.此外，「國外證明文件」非關專利法第27條立法目的，僅具有補充性質，不宜據為決定是否認可申請人已依法完成國內寄存之必要條件；於國內寄存文件有回復原狀事由時，國外證明文件亦無單獨先予提出之必要。因此於適用專利法第27條第4 項之情形，關鍵者仍在於「國內寄存」是否依規定完成，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。

- 4.於國內寄存文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤法定期間時，需於專利法所定期間過後另外透過專利法第17條第2項「回復原狀」程序，請求原處分機關回復對於完成國內寄存之認定時，基於「國外證明文件」不過為申請人得以主張適用專利法第27條第4項「申請後完成國內寄存」例外規定之證據（而非用以證明「已完成國內寄存」之寄存證明文件），因此並無事先於專利法所定期間內單獨提出國外證明文件之必要，蓋此時該文件所欲「證明」之事項（即申請人有主張適用專利法第27條第4項例外規定之理由）客觀上尚未完全存在，猶存有不確定因素，即便要求申請人在國內寄存未完成之際，先在專利法所定期間內提出國外證明文件，亦無實益。再者，專利相關法令亦無要求申請人必須在法定期間內「先預料將有回復原狀之情事」，並且先提出相關證明文件「預為主張回復原狀」；反之，只要在原因消滅後一定期間內敘明理由申請回復原狀即可。
- 5.綜上，於國內寄存文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤法定期間時，原告應無須於原期間內先單獨提出國外證明文件，僅需於備齊國內寄存文件後，於申請回復原狀之程序中再行提出即可。被告若為准予寄存證明文件回復原狀之申請時，應一併准予國內及國外寄存證明文件之回復原狀，始合於專利法之立法規範及意旨。

四、聲明

- (一)原處分及訴願決定均撤銷。
- (二)被告應作成「原告之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144304號發明專利申請案已完成寄存」之處分。

參、被告抗辯如下：

- 一、原告應檢送生物材料寄存證明文件之法定期間已於105年4月29日屆滿，原告遲至105年5月13日始補送國內寄存證明文件，105年5月25日始補送國外寄存證明文件，均逾專利法第27條第3項所定之法定期間，且原告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要件，是原處分並無違誤：
- (一)系爭案係原告依專利法第27條第4項主張生物材料，並於申請前已寄存於認可之國外寄存機構，主張同法第28條之優先權，其即應於系爭案所主張之最早優先權日後16個月內檢送包括國內及國外寄存證明文件，而原告於遲誤法定期間始檢送國內及國外寄存證明文件，經被告處分系爭案之生物材料視為未寄存，此為原告所不爭之事項。
- (二)專利法第17條第2項所規定之「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（參照專利審查基準第一篇第十六章第4節「遲誤法定期間之回復原狀」）。原告所陳稱之不可歸責事由皆非事實，如下所述：

1. 原告以農委會（防檢局）遲發輸入許可證及食品所遲發國內寄存證明文件為由主張有不可歸責於己之事由申請回復原狀。經查原告自系爭案申請後至105年4月26日向食品所提出寄存申請以前，實為其與防檢局及食品所間進行本件生物材料寄存程序之前置作業期間，非正式向食品所提出本案生物材料寄存申請，故食品所自105年4月26日始受理原告之生物材料寄存申請，至其於105年5月4日核發寄存證明文件，處理期間共計6個工作天，完全符合食品所公告10個工作天之處理期間，顯見食品所並無遲延核發作業之情事。另依防檢局受理人民申請案件處理期間表，申請「輸入特定植物檢疫物及物品」處理期間為30天（不含隔離處所審查）。經查本案防檢局核發許可證之處理期間為31天，與其受理人民申請案件處理期間表所定之30天，僅多1天，亦難認有重大偏離之情形，原告主張因此事由蒙受延誤之期間總計為10日，並不可採。故核本案食品所與防檢局合計處理期間為37天，顯早於上揭公告之處理期間40天前完成核發作業，自無原告主張其遲誤法定期間檢送國內寄存證明文件有不可歸責於己之事由。
 2. 原告固訴稱其遲誤法定期間係因食品所要求之寄存數量遠高於生物材料寄存辦法之規定，故造成不可歸責之延誤。惟食品所依系爭案生物材料屬於輸入後需隔離管制之生物材料，為避免複製該生物材料時之大量培養之操作步驟以降低擴散或洩露之風險始「建議」原告檢送25管，又實務上寄存之生物材料須是同一批次的樣品，是無論製備6管或25管，均為並行製作的保存管，故製備時間不是以倍數計算而有大為增加原告於時程內完成之負擔之情事。
 3. 是以，因此所生之遲延，原告自屬有過失。是原告所訴，均與專利法第17條第2項「不可歸責於己之事由」之要件不符，自無從據該規定回復原狀
- (三)又審諸專利法第27條為申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利之生物材料寄存應踐行之程序規定。由於專利申請具有屬地性，有關生物材料之專利，須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，兼以生物材料尚非說明書或圖式可以充分完全描述，倘未於申請前寄存於寄存機構，則有說明

書揭露不完整，影響其案件之可專利性，如於各國重新寄存，對申請人而言，程序未免太過繁雜，且成本過高，是以各國乃簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），透過該條約之約束，凡在該條約所承認具公信力之國際寄存機構（International Depository Authority, IDA）之一寄存後，在締約國申請專利時，即不須再寄存。惟我國非該條約之會員，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，以滿足專利之要件，故本條明定申請人應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之，以確保倘若此種專利在我國「核准」後，任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法要求。故國外寄存證明文件係專利法第27條第4項之必要文件，非原告代理人所稱僅具補充性質，而屬可補正事項。而原告既未於法定期間內提出國外寄存之證明文件，自不符專利法第27條第4項之規定，原告所訴實非可採。

(四)原告固以國內寄存證明文件已逾法定期間始檢送，援此國外寄存證明文件亦可逾法定期間再檢送為由，併主張國外寄存證明文件遲誤法定期間始檢送亦有不可歸責於己之事由申請回復原狀。惟審諸專利法第27條第4項規定，國外寄存證明文件並無應與國內寄存證明文件同時檢送之必然關係。查本案國外寄存證明文件，依原處分卷附資料所示，已由國外寄存機構（美國典型培養物保藏中心，The American Type Culture Collection）於103年4月24日核發在案，為原告早已取得之文書，原告理應於最早之優先權日後16個月內即可檢送至本局，縱原告主張申請回復原狀，惟其迄今仍未敘明理由並舉證其遲誤法定期間，係因不可歸責於己之事由所致，是本案遲誤法定期間始檢送國外寄存證明文件，顯係屬原告之疏忽所致，非屬不可歸責於己之事由，自無專利法第17條第2項申請回復原狀之適用。從而原告遲誤法定期間始檢送國外寄存證明文件，依法已足以生系爭案之生物材料視為未寄存之法律效果。

二、聲明：原告之訴駁回。

肆、本院判斷：

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生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。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。專利法第27條第1項前段、第2項分別有明文規定。上開條文對於檢送寄存證明文件之期限，已有明確規範，並

直接規範屆期未檢送之法律效果，可認該「申請日後四個月內檢送寄存證明文件」之期限，即為法定期間無誤。

二、又按申請人因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。專利法第17條第2 項定有明文規定。上開條文既曰「向專利專責機關申請回復原狀」，則是否准許回復原狀，仍應經專利專責機關審認判斷是否合於「不可歸責於己之事由」，以致遲誤法定期間，而專利專責機關審認判斷之結果，自屬行政處分，而可由申請人提起行政爭訟。本件之爭點，即在於原告對於系爭案，依據上開規定所申請之回復原狀，是否有理由？此經本院於準備程序向兩造確認明確（本院卷第159 頁）。

三、原告於系爭案之專利申請日為104 年12月29日，此有案內專利案號000000000 號發明專利申請書可憑（申請卷第60頁），是依專利法第27條第2 項規定，其於申請日後四個月內之檢送寄存證明文件之期限，按民法第119 條（法令所定期間，除有特別訂定外，其計算即依民法第5 章之規定）、第123 條（稱月者，依曆計算），該期限屆至日即為105 年4 月29日。因此，從系爭案申請日至期限屆至日，其間共有122 日之久（自104 年12月30日起，該月份有2 日；105 年1 月有31日，接著同年2 、3 月至4 月29日各有29日、31日、29 日，合計共122 日）。且此122 日既係依法依曆計算而來，其間經歷之星期日、休息日，均不因此扣除計算，此觀專利法第27條第2 項係規定「四個月」，而不規定為「120 個工作天」，亦可得到相同之解釋結果。從而，專利申請人就此期限，不能主張其間因含有星期日、休息日，而延展屆至期限。

四、原告對此亦知悉甚明，故自承系爭案之法定期限屆至日為105 年4 月29日（起訴狀第2 頁第4-5 行，本院卷第13頁），並未主張應扣除其間之休息日而延展法定期限屆至日。但原告卻在解釋其何以不可歸責以致遲誤期間時，先說明系爭案於104 年12月29日申請後，適逢美國及我國元旦假期，致可工作之天數較少（同上狀第4 頁第6-7 行），此與前開法定期間計算不扣除休息日，已有所不合。申言之，原告既認為「我國辦理生物材料寄存之相關規定相當繁複」（同上狀第4 頁第4 行），其即應預慮盡快展開檢送寄存證明文件之必要準備工作，而不是又將法定期間內之休息日作為未能進行準備工作之藉口。

五、根據原告自己之主張：一般自啟動寄存程序，至完成寄存程

序之時間為56或63天內（補充理由一狀第3 頁第14行，本院卷第163 頁），但原告受不可歸責而延誤之時間有24日（起訴狀第12頁第1 行）或至少17日（補充理由一狀第4 頁第19 行）。以上原告主張之時間均有兩種，如均以最長時間計算，則原告至多亦可在87日（即63+24 ）內，即完成寄存程序。以此時間對比前述法定期間122 日，法定期間還整整多出35日之多（122-87=35 ），可謂綽綽有餘，如何能謂原告之遲誤法定期間係不可歸責？

六、深究原告之所以在法定期間綽綽有餘之情況下，最終卻遲誤法定期間，無非在於原告過晚啟動寄存程序。原告自承啟動寄存程序之時間為105 年2 月15日（補充理由一狀第2 頁第3 行，本院卷第162 頁），然系爭案之法定期間自104 年12 月29日申請翌日即開始起算，等同原告在法定期間內整整有47日不明所以地流失（自104 年12月30日起，該月份有2日；105 年1 月有31日，接著至2 月14日有14日，合計2+31+14=47），而未投入啟動寄存程序，此始為原告遲誤期間之關鍵所在。至於著眼於啟動寄存程序後，有何意外情事，以致額外增加作業時間，終究並非正當理由，畢竟寄存程序涉及相關多項作業環節，本有賴專利申請人逐項配合克服完成，原告既委任有專業代理人為其申請專利，對此無可推諉為不知。

七、在原告自己提出之「專利生物材料服務e 平台」常見問題列印頁中，即可見下列說明：「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過程可能產生的問題。」（本院卷第50頁）而究竟要預留多少時間始為充分適當，此有賴個別專利技術及其相關問題之專業判斷，法院無從任意擅斷，我國就此亦設有經專業證照考試鑑別，具有相當專業能力之專利師，以供專利申請人委任並提供專業服務。以司法審查之角度而言，除非寄存程序中不可歸責於申請人之遲誤時間過長，以致法定期間已大部分投入寄存程序，猶未能完成寄存，否則原則上均即難謂不可歸責。倘非如此，則不同專利申請人均可能有自己之盤算，以致人人預留之時間有所不同，而事涉不同專利技術領域之專業判斷，恐難為妥適充分之司法審查，即使勉強為之，亦須耗費大量司法資源以評斷不同個案預留之時間是否合理，凡此均有失原先法定期間之設定目的。

八、如前所述，原告於法定期間內，未投入啟動寄存程序有47日之久。究竟原告在此47日內，所為何事，以致未能啟動寄存程序？據原告主張，此段時間其所為者，乃：研究系爭案內

容及我國法令，研判是否需進行國內寄存、準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否需輸入許可、準備生物材料樣品等事（補充理由一狀第2 頁第2 行，本院卷第162 頁）。然有關研究系爭案內容及我國法令，研判是否需進行國內寄存部分，此無從特定其必要不可壓縮之時間為何，如考慮專利代理人應有相當專業能力以及後續程序繁複，即應從寬判定應進行國內寄存，以免不利於專利申請，本不應於此耗費過多時間。此外，準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否須輸入許可，依事理而言，均無需過多時間，原告自己亦未主張此部分有何特別情事，以致有不可歸責之遲延事由。至於其中準備生物材料樣品部分，據原告所主張後來因食品所要求，額外多準備19管生物材料，其所多耗費之時間也僅有11天（補充理由一狀第4 頁第15-16 行），遠不及此段時間之47日。整體而言，原告在啟動寄存程序前投耗長達47日之時間，但難謂有何不可歸責之事由，如原告能事先積極規畫安排，適時提早啟動寄存程序，也不至於後來必須斤斤計較在寄存程序中遭遇自己所未預慮準備之困難，自難認為原告申請回復原狀為有理由。

九、原告另又主張國際上主要國家對於生物材料寄存規定，均較我國寬鬆，例如：美國專利法施行細則（37 CFR）第1.804 節及專利審查程序手冊(MPEP)第2406節以及歐盟專利公約實施規則第31條之規定（補充理由二狀第2-3 頁，本院卷第18 6 頁背面）。然查，雖然37 CFR1.804 節容許生物材料寄存延至專利申請後，始行提出，但在MPEP第2406節一樣有寄存應於專利申請前進行之明文建議。在歐盟專利公約實施規則第31條第(1)(a)款即規定應寄存時間不應晚於專利申請時。此外，日本專利法施行細則第27條之2 亦規定關於微生物發明之專利申請應於專利申請時提出相關寄存證明。由以上各國規定觀之，其實原告幾乎可以合理預期除非無須寄存，否則於全球各主要國家之專利申請，於申請日前就應進行完成寄存之必要準備事宜。由此反觀原告主張其於系爭案專利申請後，竟仍須耗時逾40餘日，始能開始啟動寄存程序，顯非合理。

十、再有關原告引用本院106 年度行專訴字第20號判決，主張應予比附援引乙節，經本院核閱該判決全文結果，該判決並未對原告啟動寄存程序前所耗費之時間，分析評價其可歸責性，自無從為相同之判斷。

十一、綜上所述，本件原告之訴，為無理由，應予駁回。

伍、本件事證已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經核與判決結

果並無影響，不再逐一論述，併此敘明。

陸、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，訴訟費用由敗訴之原告負擔。

中 華 民 國 106 年 11 月 22 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 伍偉華

法 官 蔡志宏

以上為正本係照原本作成。

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 11 月 22 日
書記官 張君豪